

TOPIC

1. Bill Partially Revising Patent Law, etc. Approved, Passed by Diet
特許法等の一部を改正する法律案可決・成立
2. Strengthening Cooperation with Indian Department of Industrial Policy and Promotion
インド商工省産業政策・振興局(DIPP)との協力強化
3. Expansion of Patent Prosecution Highway Participants
特許審査ハイウェイ(PPH)の対象国拡大
4. JPO Announces Current Policy Implementation regarding PBP Claims
特許庁、PBPクレームの当面の運用方針を発表



Bill Partially Revising Patent Law, etc. Approved, Passed by Diet 特許法等の一部を改正する法律案可決・成立

The National Diet approved and passed the bill partially revising the patent law, etc. on July 3, 2015, and the law was promulgated on July 10, 2015.

The main points of revision contained in the bill are as follows:

(1) Revision of the Employee Inventions System (Patent Law)

The right to obtain a patent will, upon the fulfilment of certain requirements, fundamentally revert to the employer rather than the inventor (employee), as was hitherto the case. Further, together with the change in to whom the right reverts, inventors gain the right to receive appropriate compensation for their inventions.

(2) Changes to patent fees, etc. (Patent Law, Trademark Law, International Application Law)

As shown in the table below, patent fees following registration of a patent right are reduced by around 10%, trademark registration fees by around 25%, and trademark renewal fees by around 20%. Further, it is necessary for the first to third annual fees for a patent to be paid as a lump sum.

Patents	Current fees	Revised fees
1 st -3 rd years	(2,300 yen + 200 yen/claim) x 3 (lump sum for 3 years)	(2,100 yen + 200 yen/claim) x 3 (lump sum for 3 years)
4 th -6 th year	(7,100 yen + 500 yen/claim) per year	(6,400 yen + 500 yen/claim) per year
7 th -9 th year	(21,400 yen + 1,700 yen/claim) per year	(19,300 yen + 1,500 yen/claim) per year
10 th year onwards	(61,600 yen + 4,800 yen/claim) per year	(55,400 yen + 4,300 yen/claim) per year

Trademarks	Current fees	Revised fees
Registration	37,600 yen × No. of classes	28,200 yen × No. of classes
Renewal	48,500 yen × No. of classes	38,800 yen × No. of classes

In addition, the additional fees in cases where international applications associated with international searches and preliminary examinations do not meet the requirements for unit of invention, and the upper limits on fees for international searches and preliminary examinations that the JPO carries out as the receiving office will change depending on the language of the specification and claims (Japanese or English).

(3) Adjustments of Patent Law and Trademark Law stipulations for the purpose of enacting the Patent Law Treaty and the Singapore Treaty in connection with Trademark Law

The major adjustment to the Patent Law is in the period for the submission of a Japanese translation when an application is made in a foreign language. The period in which a Japanese translation must be submitted will be “one year and four months from the date of filing of the patent application” (currently one year and two months). If a Japanese translation is not submitted within this period, the JPO will issue a notification, specifying a period in which the translation may be submitted.

Further, a new stipulation has been added regarding the designation of the date of application. At the time of designating the date of application, if the JPO finds that part(s) of the specification or drawings are missing, the missing part(s) may be supplemented within a specified period. However, as a rule, the date the supplement is submitted will be regarded as the date of application.

Except in the case of certain exceptional circumstances, even if the specification and drawings (where required) are not attached to the application document, the application may be accepted by stating that a previous patent application by the same applicant should be used as a reference. However, it is necessary to submit the specification and drawings (where required) as well as the prescribed documents in connection with the previous patent application within the specified period.

With regards to the Trademark Law, if the certificate required for a case to be treated as a special case at the time of application cannot be submitted within the prescribed period, certain relief measures may be sought.

Also, if the registration fee is not paid within the payment period, it is possible to pay the fee within a certain term after the payment period has elapsed.

2015年7月3日、「特許法等の一部を改正する法律案」が国会で可決・成立し、7月10日に公布された。

本法律における主な改正点は、以下のとおりである。

(1) 職務発明制度の見直し〔特許法〕

特許を受ける権利の原始的な帰属先が、一定の要件の下、従来の発明者（従業者）から使用者へ変更となる。また、帰属先の変更に伴い、発明者は、相当の対価を受ける権利を有する。

(2) 特許料等の改定〔特許法、商標法、国際出願法〕

下記のとおり、特許料が特許権の設定登録以降の各年において10%程度、商標の設定登録料が25%程度、商標の更新登録料が20%程度引き下げられる。なお、特許の第一年目から三年目は一括して払わなければならない。

特許	現行	改正後
第一年から三年	(2,300円+200円/請求項)×3年分	(2,100円+200円/請求項)×3年分
第四年から六年	(7,100円+500円/請求項)/年	(6,400円+500円/請求項)/年
第七年から九年	(21,400円+1,700円/請求項)/年	(19,300円+1,500円/請求項)/年
第十年以降	(61,600円+4,800円/請求項)/年	(55,400円+4,300円/請求項)/年

商標	現行	改正後
設定登録料	37,600 円 × 区分数	28,200 円 × 区分数
更新登録料	48,500 円 × 区分数	38,800 円 × 区分数

また、国際調査・予備審査に係る国際出願が単一性の要件を満たしていない場合の追加費用や日本国特許庁が受理官庁として行う国際調査・予備審査の手数料の上限額が、明細書及びクレームに記載の言語（日本語又は英語）により異なる。

(3) 特許法条約及び商標法に関するシンガポール条約の実施のための規定の整備〔特許法、商標法〕

特許法の主な整備として、外国語書面等の翻訳文提出期間が「その特許出願の日から一年四月」（現行法は一年二月）とされる。同期間内に翻訳文を提出できなかった場合には、特許庁から通知が発送され、一定期間内に翻訳文を提出することができる。

また、特許出願日の認定に関する規定が新設される。出願日の認定に際して、明細書又は図面の一部の記載が欠けていることが特許庁により発見された場合は、一定期間内に補完が認められる。但し、原則として、補完書の提出時が特許出願時とみなされる。

一定の除外事由がある場合を除き、願書に明細書及び必要な図面を添付することなく、その者がした先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願が認められる。もっとも、一定期間内に明細書及び必要な図面に加え、先の特許出願に関する所定の書類を提出する必要がある。

商標法では、出願時の特例の適用を受けるための証明書在所定の期間内に提出できなかった場合において、一定の救済措置が図られる。

また、登録料の納付期間内に納付できないときは、その期間が経過した後でも一定期間内に納付できることとなる。

Introduction to Our Firm's Service

当所のサービス紹介

Technology Transfer & Licensing Service Consultation
技術移転相談室

We offer high-quality service, combining know-how cultivated in a long years of experience and analyzes competence unique to international patent firms.

[Click here for details](#)

長年の経験で培ったノウハウと、国際特許事務所ならではの能力を組み合わせた質の高いサービスを提供致します。

[詳細はこちらへ](#)

Strengthening Cooperation with Indian Department of Industrial Policy and Promotion

インド商工省産業政策・振興局(DIPP)との協力強化

In order to support investment and business development by the Japanese industrial sector with regards to intellectual property, the JPO and Indian Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP) signed a memorandum on cooperation in the field of industrial property on June 29, 2015.

In concrete terms, the JPO and DIPP have confirmed their cooperation in various fields including the following:

- Sharing of information regarding legal systems and business practices
- Human resource development aimed at improving examination ability, including the effective use of examiner consultations
- Technical support for the smooth running of operations as international searching authorities/international preliminary examination authorities
- Support for constructing an IT foundation
- Development of the capacity to effectively use patent examination data from other offices
- Provision of information to and education of the general public

From now on, the JPO will continue to cooperate with the DIPP to maintain an environment in which the intellectual property of Japanese enterprises receives appropriate protection.

特許庁とインド商工省産業政策・振興局(DIPP)は、日本産業界からの投資・ビジネス展開を知的財産の側面から支援するため、2015年6月29日に産業財産分野における協力覚書に署名した。

具体的には、特許庁とDIPPは、以下の項目を含む様々な分野で協力することを確認した。

- 法制度及び実務に関する情報共有
- 審査官協議の活用を含む審査能力向上に向けた人材開発
- 円滑な国際調査機関/国際予備審査機関業務のための技術支援
- IT基盤構築のための支援
- 他庁の特許審査情報を活用するための能力構築
- 一般公衆への情報提供及び啓発

特許庁は今後、DIPPとの協力を進めることで、日本企業の知的財産が適切に保護される環境整備を進めていくとしている。

Expansion of Patent Prosecution Highway Participants 特許審査ハイウェイ(PPH)の対象国拡大

The JPO and the Romania State Office for Inventions and Trademarks agreed to begin a patent prosecution highway from July 1, 2015. Also, from July 6, 2015, due to the Estonia Patent Office's participation in the Global Patent Prosecution Highway (GPPH), it also began a PPH with Japan. As a result, the JPO has now established PPHs with a total of 34 countries and regions.

In addition, although the JPO has until now been running a trial PPH program with the German Patent and Trademark Office, due to participation in the GPPH from July 6, 2015, it has also become possible for the PCT-PPH to be used between Germany and Japan.

特許庁とルーマニア発明商標庁は、2015年7月1日からPPHを開始することに合意した。また、同年7月6日からエストニア特許庁がグローバル特許審査ハイウェイ (GPPH) に参加したことより、日本との間でPPHを開始することとなった。これにより、特許庁とPPHを締結した国・地域は34となる。

また、これまで日本国特許庁がPPH試行プログラムを実施していたドイツ特許商標庁が、2015年7月6日からGPPHに参加したことに伴い、ドイツに対しては新たにPCT-PPHも利用可能となった。

JPO Announces Current Policy Implementation regarding PBP Claims 特許庁、PBPクレームの当面の運用方針を発表

On July 6, 2015, the JPO announced its policy implementation regarding current examinations and trials following the Supreme Court's decision on Product By Process (PBP) claims.

In the case of claims related to product inventions that contain descriptions of the manufacturing process for said product inventions, unless examiners are able to judge that there are "impossible or impractical circumstances," said inventions will be judged unclear, and a notice of reasons for refusal will be issued.

Further, in order to overcome said reasons for refusal, in concrete terms the applicant may take the following four measures:

1. Deleting the relevant claims
2. Making amendments so that the invention of the relevant claims is a process for manufacturing the product
3. Making amendments so that the invention of the relevant claims is a product invention that does not include the manufacturing process
4. Assert and provide substantiation via an argument etc. that there are “impossible or impractical circumstances”

The JPO is currently updating its examinations standards and examination handbook in their entirety and plans to begin implementations based on the updated examinations standards and examination handbook around the beginning of October 2015.

特許庁は2015年7月6日、プロダクト・バイ・プロセス（PBP）クレームに関する最高裁判決を受けた当面の審査・審判の運用方針について発表した。

物の発明に係る請求項にその物の製造方法が記載されている場合は、審査官が「不可能・非実際の事情」があると判断できるときを除き、当該物の発明は不明確であると判断し、拒絶理由を通知するとしている。

また、当該拒絶理由を解消するために、出願人の取り得る対応として、以下の4つを具体的に挙げている。

- ア. 該当する請求項の削除
- イ. 該当する請求項に係る発明を、物を生産する方法の発明とする補正
- ウ. 該当する請求項に係る発明を、製造方法を含まない物の発明とする補正
- エ. 「不可能・非実際の事情」についての意見書等による主張・立証

特許庁は現在、審査基準・審査ハンドブックの全面改訂を進めており、2015年10月上旬目途に、全面改訂された審査基準・審査ハンドブックに基づく運用を開始する予定としている。



HARAKENZO

JAPAN

WORLD PATENT & TRADEMARK
INTELLECTUAL PROPERTY LAW FIRM



Please contact us if you have any comments or require any information.

Please acknowledge that the purpose of our column is to provide general information on the field of intellectual property, and that the description here does not represent our legal opinion on a specific theme.

OSAKA HEAD OFFICE

ADDRESS:

DAIWA MINAMIMORIMACHI BLDG.,
2-6, 2-CHOME-KITA, TENJINBASHI,
KITA-KU, OSAKA 530-0041, JAPAN

E-MAIL:

iplaw-osk@harakenzo.com

WEBSITE:

<http://www.harakenzo.com>
<http://trademark.ip-kenzo.com>
<http://www.intellelution.com>

TELEPHONE:

+81-6-6351-4384 (Main Number)

FACSIMILE:

+81-6-6351-5664 (Main Number)



OSAKA 2nd OFFICE

ADDRESS:

MITSUI SUMITOMO BANK
MINAMIMORIMACHI BLDG., 1-29,
2-CHOME, MINAMIMORIMACHI,
KITA-KU, OSAKA 530-0054, JAPAN

E-MAIL:

iplaw-osk@harakenzo.com

WEBSITE:

<http://www.harakenzo.com>
<http://trademark.ip-kenzo.com>
<http://www.intellelution.com>

TELEPHONE:

+81-6-6351-4384 (Main Number)

FACSIMILE:

+81-6-6351-5664 (Main Number)



TOKYO HEAD OFFICE

ADDRESS:

WORLD TRADE CENTER BLDG. 21F
2-4-1, HAMAMATSU-CHO,
MINATO-KU, TOKYO 105-6121,
JAPAN

E-MAIL:

iplaw-tyk@harakenzo.com

WEBSITE:

<http://www.harakenzo.com>
<http://trademark.ip-kenzo.com>
<http://www.intellelution.com>

TELEPHONE:

+81-3-3433-5810 (Main Number)

FACSIMILE:

+81-3-3433-5281 (Main Number)



HIROSHIMA OFFICE

ADDRESS:

NOMURA REAL ESTATE
HIROSHIMA BLDG. 4F
2-23, TATEMACHI, NAKA-KU,
HIROSHIMA 730-0032, JAPAN

E-MAIL:

iplaw-hsm@harakenzo.com
(※updated on June 2012)

WEBSITE:

<http://www.harakenzo.com>
<http://trademark.ip-kenzo.com>
<http://www.intellelution.com>

TELEPHONE:

+81-82-545-3680 (Main Number)

FACSIMILE:

+81-82-243-4130 (Main Number)

